**DASV**

Deutsche Anwalts- und

Steuerberatervereinigung

für die mittelständische

Wirtschaft e. V.

**Benutzung von Marken wird noch wichtiger!**

ein Artikel von Rechtsanwalt Manfred Wagner und Rechtsanwältin Radina Kaiser, Saarbrücken

**Nach Inkrafttreten der Regelungen des Markenrechtsmodernisierungsgesetzes in Bezug auf die rechtserhaltende Benutzung von registrierten Marken in Deutschland bereits im Januar 2019 wird der Beginn und das Ende der Benutzungsschonfrist für Marken, die ab dem 14. Januar 2019 in Deutschland angemeldet wurden, im Register des DPMA angegeben.**

Dies macht es viel einfacher für Dritte, etwa in einem markenrechtlichen Konfliktfall, anhand des Markenregisters zu prüfen, ob eine bestimmte Marke dem gesetzlichen Benutzungszwang schon unterliegt oder nicht. Seit Mai 2020 sieht das deutsche Markengesetz nun auch die Möglichkeit vor, Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung von Marken beim DPMA einzuleiten und durchzuführen. Bisher war es so, dass ein Dritter die Löschung einer Marke zwar beim DPMA beantragen konnte, bei erfolgtem Widerspruch des betroffenen Markeninhabers musste das Löschungsverfahren wegen Nichtbenutzung vom Dritten jedoch beim zuständigen Landgericht durch Klageerhebung eingeleitet werden, was erfahrungsgemäß mit nicht geringen Kosten verbunden ist. Durch die neuerdings bestehende Möglichkeit, die Löschung einer Marke wegen Nichtbenutzung im Rahmen eines amtlichen Verfahrens beim DPMA als Alternative zum gerichtlichen Verfahren zu erreichen, besteht nun ein viel kostengünstigerer Weg, nicht benutzte Marken zu Fall zu bringen. Daher ist damit zu rechnen, dass die Angriffe Dritter wegen angeblicher oder tatsächlicher Nichtbenutzung von eingetragenen Marken erheblich zunehmen werden.

Umso wichtiger ist es daher für Markeninhaber ihre eingetragenen Marken richtig zu benutzen. In diesem Zusammenhang ist gut zu wissen, dass Marken ihrem Inhaber ein Monopol an der Verwendung des geschützten Zeichens gegenüber Dritten verleihen und dem Markeninhaber als Belohnung für seine Investitionen und Innovation umfassende Rechte aus der Marke bei Verletzung durch Dritte gewähren. Damit dienen Marken auch der Markttransparenz, da sie dafür sorgen, dass keine Produkte oder Dienstleistungen unter verwechslungsfähigen Marken angeboten werden. Da Marken jeweils um 10 Jahre faktisch unendlich verlängert werden können, sieht das deutsche Markengesetz den Benutzungszwang nach Ablauf der sog. Benutzungsschonfrist von 5 Jahren ab Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die Marke bzw. ab dem rechtskräftigen Abschluss des Widerspruchsverfahrens vor. Während dieser 5-Jahres-Frist hat der Inhaber einer Marke die Möglichkeit zu testen, wie das Produkt bzw. die Dienstleistung auf dem Markt ankommt und die Benutzung vorzubereiten. An die nach Ablauf der Benutzungsschonfrist obligatorische rechtserhaltende Benutzung stellt der Gesetzgeber nicht nur in Deutschland, sondern auch in der gesamten EU harmonisierte und relativ strenge Voraussetzungen hinsichtlich der Art, des Umfangs, der Dauer der Benutzung.

**Fazit**

Markeninhaber sind daher gut beraten, bereits vor Ablauf der Benutzungsschonfrist mit auf gewerblichen Rechtsschutz spezialisierten Anwälten bzw. Patentanwälten zu klären, ob die beabsichtigte Benutzung ordnungsgemäß ist und nach Aufnahme der Benutzung diese fortlaufend und umfassend zu dokumentieren. Anderenfalls kann der Verlust der Marke wegen Nichtbenutzung drohen.

Der Autor ist Mitglied der Deutschen Anwalts- und Steuerberatervereinigung für die mittelständische Wirtschaft e.V.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Autoren gerne zur Verfügung

Rechtsanwalt Manfred Wagner

WAGNER webvocat® Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Großherzog-Friedrich-Str. 40

66111 Saarbrücken

Tel.: +49 (0) 681-95 82 82-0 Fax: +49 (0) 681-95 82 82-10

E-Mail: [wagner@webvocat.de](mailto:wagner@webvocat.de) [www.webvocat.de](http://www.webvocat.de/)